

PRESENTAZIONE

Durante l'attività di Ricerca e Sviluppo, o in altri ambiti lavorativi (ad esempio Consulenza Aziendale) capita spesso di trovarsi di fronte ad un ostacolo apparentemente insuperabile: la presenza di un brevetto della concorrenza, con copertura europea e/o internazionale (registrato o in fase di approvazione) e scritto in modo tale da essere sostanzialmente inattaccabile. Di fronte ad una situazione del genere il Ricercatore ha di fatto due sole soluzioni:

- Contattare il Titolare del brevetto interessato, tentando di instaurare un rapporto di collaborazione tramite contratti di licenza d'uso, esclusiva o parziale, pagando quindi, per tutta la “vita” del brevetto, delle Royalties annuali: ciò può essere, economicamente parlando, molto costoso, soprattutto considerando il fatto che, in situazioni del genere, il Titolare del brevetto può imporre condizioni contrattuali a volte “fuori mercato” (ben conscio del fatto che l'azienda non ha altre possibilità);
- Cambiare completamente strada: tale scelta presenta molte incognite tecniche, legate al fatto che la “via” indicata dal brevetto è spesso quella più semplice; in tal senso ricercare delle nuove soluzioni può essere estremamente difficile, con conseguenti aggravii di costi e dilatazione dei tempi.

Una “terza via”, rapida, efficace e risolutiva, è rappresentata da una particolare tecnica innovativa che va sotto il nome di “Patent Circumnavigation” (letteralmente “Circumnavigazione brevettuale”), ovvero una tecnica che consente di “aggirare” il brevetto, superando l'ostacolo in modo definitivo sfruttando i “limiti strutturali” del brevetto stesso, ossia le sue Rivendicazioni (in particolare la prima, quella “indipendente”). La tecnica consiste sostanzialmente nello “scomporre” il brevetto nei suoi elementi fondamentali (suggeriti appunto dalla prima rivendicazione), ricombinandoli (con l'aggiunta e/o sostituzione di uno o più di detti elementi) in modo tale da “creare” un dispositivo che, pur svolgendo la funzione primaria del brevetto “ostacolante”, è sostanzialmente differente, dal punto di vista tecnico, da tale brevetto. Un tale processo può portare, oltre al fatto di superare rapidamente l'ostacolo, al deposito di nuovi brevetti, spesso più efficaci (e commercialmente più “appetibili”) del brevetto da cui si è partiti.

Obiettivi del corso

Il corso proposto ha quindi lo scopo di far apprendere tale tecnica in modo efficace, con esempi pratici ed esercizi di laboratorio. Vista la peculiarità dei temi trattati il corso verrà suddiviso in due giornate (da 8 ore ciascuna):

Giornata 1: la prima sarà dedicata alle nozioni di base sul ritrovamento dei dati brevettuali, necessarie per poter individuare (e consultare) i brevetti “ostacolanti” (di aziende concorrenti o altro); in particolare si forniranno dei metodi di ricerca efficaci per la consultazione di banche dati brevettuali (pubbliche e non) di

ultima generazione, basate sull'Intelligenza Artificiale. Ciò consentirà al Partecipante di poter effettuare (tra le altre cose) una ricerca di anteriorità brevettuale, nonché eseguire il monitoraggio dei concorrenti.

Giornata 2: la seconda giornata sarà invece interamente dedicata alle varie tecniche di *Problem Solving* (con ad esempio l'“Analisi Funzionale” tramite TRIZ) attualmente utilizzate per circumnavigare un determinato brevetto. Ciò consentirà al Partecipante di poter effettuare, in autonomia, la circumnavigazione brevettuale di un dato brevetto.

Il partecipante potrà seguire soltanto la prima giornata, la seconda giornata o entrambe, a seconda delle proprie esigenze formative e conoscenze, come meglio illustrato nella sezione “a chi è rivolto il corso” a seguire.

A chi è rivolto il corso:

- Ingegneri e tecnici dei reparti di R&D, già in possesso delle nozioni di base sui brevetti e sulla ricerca brevettuale (per i quali potrà essere sufficiente partecipare solo alla seconda giornata) o privi di solide nozioni sull'argomento (consigliabili entrambe le giornate, oppure soltanto la prima se lo scopo è soltanto quello di apprendere le tecniche di ricerca brevettuale);
- Ingegneri gestionali e professionisti del marketing (stesse considerazioni fatte per ingegneri e tecnici dei reparti R&D);
- Consulenti in Proprietà Industriale: il lavoro dei Mandatari (Consulenti in PI) consiste essenzialmente nella stesura e nel deposito di brevetti (nazionali, europei e/o internazionali) per conto dell'azienda titolare, nonché nell'assistere il Richiedente nelle eventuali contestazioni (opposizioni) post-deposito; è proprio in tale fase che può risultare utile l'applicazione delle tecniche di ricerca brevettuale, allo scopo di individuare dei brevetti anteriori al brevetto opponente, e le tecniche di circumnavigazione brevettuale, per tentare di “smontare” tale brevetto (consigliate entrambe le giornate, oppure soltanto la prima, se il Consulente è privo di conoscenze in tema di ricerca brevettuale e vuole trattare solo tale argomento, oppure soltanto la seconda se è già in possesso di adeguate conoscenze sulla ricerca brevettuale);
- Documentalisti brevettuali: il lavoro del Documentalista Brevettuale consiste, perlopiù, nell'effettuare ricerche di anteriorità brevettuale, a seguito delle quali vengono spesso individuati dei brevetti anteriori talmente simili all'oggetto da sconsigliare all'utente di continuare nello sviluppo della propria idea; in tal senso si potrebbe quindi ampliare la propria attività di consulenza, fornendo all'utenza un servizio aggiuntivo estremamente utile (consigliata solamente la seconda giornata);
- IP Manager: l'IP Manager svolge, all'interno dell'azienda per la quale lavora, sia l'attività di documentalista brevettuale (ricerche di anteriorità, monitoraggio della concorrenza, ecc.) che l'attività di Consulente in PI (essendo lui stesso un Mandatario o collaborando con un Mandatario esterno alla stesura del brevetto); è consigliata quindi la partecipazione alla sola seconda giornata;

- Consulenti aziendali e specialisti dell'innovazione: nel lavoro di consulenza aziendale capita spesso di trovarsi di fronte ad un brevetto "ostativo", che limita di fatti la possibilità di indicare all'azienda quale soluzione tecnica intraprendere per sviluppare il proprio prodotto; le tecniche acquisite durante il corso (consigliate entrambe le giornate) consentiranno in tal senso al Consulente di ampliare la propria gamma di offerta di servizi.

Programma corso di Patent Circumnavigation [32 ore]

Mercoledì 30 ottobre (8 ore)
<p>Come si protegge un brevetto. Tecniche per nascondere un brevetto rendendolo introvabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricerca brevettuale: dove e come cercare sulle banche dati di brevetti internazionali - le strategie di ricerca avanzate nell'era dei parser sintattici e dell'intelligenza artificiale - usare i brevetti come fonte di ispirazione per nuove idee o aggiramento di quelle già esistenti - casi di studio
Giovedì 31 ottobre (8 ore)
<p>Tecniche di Problem Solving a supporto della Patent Circumnavigation</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'albero delle alternative secondo il metodo FBS - strumenti per il recupero della conoscenza brevettuale a supporto della generazione di alternative - semplificare una struttura mediante trimming funzionale - casi di studio

Docente

Davide Russo professore associato presso l'Università di Bergamo

Daide Russo

Associate professor

Dipartimento di Ingegneria DIGIP - Università di Bergamo
via Pasubio 7b - 24044 Dalmine (BG) - Italy

Short CV:

He was born in Florence, Italy, in 1975. He took his degree in Mechanical Engineering at University of Florence 2003. He is a professional engineer since 2004. He took his PhD in Machine Design in 2007.

His thesis won the first award in Bernardo Nobile award -2007 edition dedicated to "documentation and patent information".

He his associate professor at Engineering Department of Università degli Studi di Bergamo where he is professor of "Product and process innovation (TRIZ)" (8CFU) and "technical design" and assistant professor in "Metodi e strumenti per il ciclo vita del prodotto".

He is member of GITT, Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico of the Univeristy of Bergamo.

He is member of COGES center, promoted by Dipartimento di Ingegneria Industriale and Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità, proposes to gather different competences and skills to develop and/or to integrate new methodologies as support of technological innovation and intellectual property management.

He is founder member of Apeiron association born to diffuse methods for systematic innovation and TRIZ.

He is ceo of BIGFLO srl, a start up of the University of Bergamo working on TRIZ and Patents software and services.

His academic activity involves the following topics:

- 1) Systematic Innovation, Methods and CAI tools for development, Technology transfer
- 2) Knowledge base development and strategic assessment for Info Retrieval finalized to technological Forecasting, patent classification and automatic state of the art, Intellectual property assessment
- 3) Design and Eco Design

The consulting activity in problem solving activities involved more than 200 companies, public and private organizations in several different domains. Among them :



He is inventor of **more than 10 patents** (extended out of Italy).

He teaches several courses for academia, industries and high schools in "Intellectual property management" and " systematic innovations", for many projects.

He is a consultant for "Sportello Valorizzazione della Proprietà Intellettuale" della Camera di Commercio di Bergamo in collaboration with the Chamber of Patent and Trademark Office. The results of the research are documented in over 80 publications in conference proceedings, patents and articles in international journals.